

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 29.06.2009. Данное возражение подано фирмой «Deere & Company», США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 883509, при этом установлено следующее.

Знак был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 25.08.2005 за № 883509 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя «Deere & Company», США.

Согласно описанию знака, представленному в международной регистрации, знак является цветовым и представляет собой сочетание зеленого и желтого цветов применительно к товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечне, при этом зеленым цветом обозначается корпус транспортного средства, желтым – колеса. Заявлены конкретные цвета, а именно «зеленый – Munsell 9.47 GY3.57/7.45, желтый – Munsell 5.06 Y7.63/10.66».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.03.2009 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 883509 для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002

(далее — Закон).

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 883509 не обладает различительной способностью, поскольку состоит исключительно из сочетания двух цветов, не образующего соответствующей композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия составляющих их элементов по отдельности, не являющегося оригинальным и фантазийным.

В Палату по патентным спорам 29.06.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 883509, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленный знак способен выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары, производимые фирмой заявителем, от однородных им товаров других фирм;

- действующее законодательство не содержит ограниченного, исчерпывающего перечня обозначений, которые могут заявляться на регистрацию и быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, т.е. могут быть зарегистрированы и цветовые знаки, причем в любом цвете или в любом сочетании;

- знак представляет собой комбинацию зеленого и желтого цветов, причем предназначен для индивидуализации специфических товаров, а именно, сельскохозяйственной техники. Именно данная цветовая комбинация, используемая заявителем несколько десятков лет (зеленый – корпус техники, желтый – колесные диски), позволяет отличать его продукцию от аналогичной продукции других фирм;

- продукция заявителя представлена на рынке нашей страны еще с XIX, в 1880 г. Россия закупила у компании партию плугов, за 1928-1932 годы заявитель поставил в СССР 8000 тракторов. Поставки осуществляются по сей день;

- в результате использования данной комбинации цветов на указанных товарах у потребителей этой специфической продукции, являющихся исключительно специалистами-профессионалами в области сельского хозяйства,

такое сочетание цветов ассоциируется именно с товарами компании-заявителя, т.е. знак приобрел различительную способность;

- в области сельскохозяйственной техники является распространенным и нормальным использование одного цвета или одной цветовой комбинации на товарах одного производителя, при этом потребители привыкли к восприятию цвета как отличительного признака товаров с учетом того, что цвет занимает гораздо большую поверхность, чем словесные товарные знаки, а так же того, что цвет или цветовая комбинация могут идентифицироваться издалека;

- факт ассоциирования потребителями заявляемой цветовой комбинации в отношении сельскохозяйственной техники с заявителем подтверждается результатами опроса общественного мнения;

- длительное и интенсивное использование заявителем знака, что подтверждается многочисленными документами, привело к приобретению знаком по международной регистрации различительной способности;

- заявитель начинал производство техники с плугов, в дальнейшем расширив ассортимент на косилки, культиваторы, сеноворошилки и др. В настоящее время компания «Deere & Company» выпускает почти все виды техники, необходимой для сельского хозяйства, лесоводства, возделывания газонов и ландшафтного дизайна;

- вся перечисленная продукция окрашена в одни и те же цвета: зеленый – корпус машины, желтый – колеса;

- цвета устанавливаются внутренним стандартом под названием «JDM F9», по меньшей мере с 1956 г., образцы красок хранятся в определенных условиях, чтобы сравнивать современные краски с теми, которые были использованы изначально (самые старые образцы изготовлены в 1958 г.);

- никакая другая компания, производящая сельскохозяйственную технику, не использует одно и то же сочетание цветов без изменения так долго, как компания заявитель. Компании, действующие на международном уровне, время от времени меняли свои цвета в отличие от заявителя;

- благодаря такому длительному использованию зелено-желтого цветового сочетания заявитель получил регистрации товарных знаков в самых разных странах: Франция, Германия, Великобритания, Евросоюз, Украина, Грузия,

Армения, Монголия, Турция и др.;

- заявитель организует собственное производство во многих странах за пределами США, в том числе и Российской Федерации (сборочное производство в г. Оренбурге);

- в настоящее время деятельность компании осуществляется на территориях приблизительно 160 стран и ее основные товарные знаки «JOHN DEERE», эмблема с прыгающим оленем, цветовая комбинация (зеленый корпус и желтые колеса) стали знаменитыми;

- в Российской Федерации сеть дистрибуторов начала свое создание с 1996 г. (компания «АМАКО»), с 2003 г. Открываются собственные предприятия, офисы и филиалы в Российской Федерации, например, «Джон Дир Эгрикалчурал Холдингз, Инк.». С 2006 г. активная деятельность различных дистрибуторов, в настоящий момент сеть включает 14 независимых дилеров;

- заявитель имеет русскоязычный сайт в Интернет – <http://www.johndeere.ru>, активно участвует в национальных и международных выставках на территории Российской Федерации, публикует рекламную литературу, в том числе и на русском языке издает журналы «Борозда» и «В лесу», которые выходят тиражом 7500 экземпляров несколько раз в год и распространяются в русскоговорящих странах.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка международной регистрации № 883509 с переводом [1];
- опрос «Комбинация зеленого и желтого цветов в качестве средства индивидуализации товаров компании John Deere – сельскохозяйственная техника» [2];
- лист из каталога 1910 г. с переводом заголовка [3];
- фотография и аннотация к ней с переводом [4];
- внутренний стандарт «JDM F9» с переводом [5];
- фотографии образцов пластин зеленого и желтого цветов [6];
- фотографии по истории компании «Джон Дир» с переводом заголовков [7];
- фотографии публикации с переводом заголовка и лист отчета о

международных продажах (1907 г.) с переводом [8];

- лист отчета о международных продажах (1939 г.) с переводом [9];
- фотография сравнения цветов [10];
- перечень стран, в которых зарегистрированы цветные товарные знаки [11];
- фотография символа прыгающего оленя [12];
- выборочные финансовые данные за 1997 – 2006 г.г. с переводом, за 2002 – 2006 г.г. с переводом [13];
- фотография трактора (1927 г.) [14];
- фотография трактора (1933 г.) [15];
- фотография (1959 г.) [16];
- фотография домашней страницы (сайт <http://www.deere.com/ru>) [17];
- фотография участия в выставках-ярмарках лесозаготовительной техники [18];
- рекламный каталог [19];
- каталог продукции [20];
- фотография листов журнала «Борозда», осень 2007 г. [21];
- данные о доли рынка [22];
- данные о сети распространения продукции [23];
- данные о продаже техники [24];
- копии счетов-фактур [25];
- грузовые таможенные декларации за 2004 – 2008 г.г. [26]
- копия налоговой декларации за 2008 г. [27];
- сертификаты соответствия [28];
- письма ООО «Агропромышленный комплекс ВВЦ» [29];
- копии листов журналов: «Новое сельское хозяйство», 2003 - 2007 г.г., «АГРОТЕХНИКА и технологии», 2008 г., «АГРОБИЗНЕС», 2008 г., «Современная сельхозтехника и оборудование», 2008 г. [30];
- журнал «Ресурсосберегающее земледелие», № 1/2009 [31].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 883509 в отношении товаров 12 класса

МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.11.2009, заявителем были представлены дополнительные материалы:

- распечатка международной регистрации с внесенными изменениями с переводом [32];
- копия отчетов об испытаниях сельскохозяйственной техники «Джон Дир», 1966 г., 1970 г., 1973 г., 1977 г. [33];
- фотографии сельскохозяйственной техники различных производителей [34].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.08.2005) международной регистрации № 883509 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3. Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих

товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации №883509 является цветовым и представляет собой сочетание двух цветов зеленого и желтого. При этом описание знака содержит указание на то, что зеленым цветом выполняется корпус транспортного средства, а желтым – колеса. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ: «machines forestieres et agricoles, notamment tracteurs agricoles; vehicules autotractes, notamment petits tracteurs concus pour une utilisation sur des terrains de sport, pour l'entretien de pelouses et de terrains, pour le jardinage et les aménagements paysagers ainsi que pour une utilisation par les communes».

Знак по международной регистрации №883509 сам по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы и подпадает под положения пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, заявителем были представлены материалы [1-34], доказывающие приобретенную различительную способность знака по международной регистрации № 883509 в отношении производства и распространения товаров 12 класса МКТУ.

Согласно представленным материалам, заявителем выпускается различная сельскохозяйственная, лесозаготовительная и землеустроительная техника. При этом показано, что цветовое сочетание зеленый-желтый (зеленый цвет – корпус техники, желтый цвет – колеса) характерно для сельскохозяйственных машин, например, тракторов.

Материалы [6-8, 14-16] по истории компании заявителя свидетельствуют о том, что 1910 года производимые тракторы имели зеленый корпус и желтые

колеса. В 50-ых годах появилась желтая полоса на корпусе трактора. Первые поставки сельскохозяйственной техники осуществлялись еще в 1906-1907 г.г. в Российское Сельскохозяйственное Агентство, Санкт-Петербург. Имеются сведения о поставках в 1927, 1934, 1939 гг.

Поставки сельскохозяйственной техники на территорию Российской Федерации иллюстрируются также многочисленными грузовыми таможенными декларациями [26]. Например, согласно декларации 41636906 на территорию Российской Федерации 14.01.2005 был разрешен выпуск трактора колесного «ДЖОН ДИР» для сельскохозяйственных работ, цвет зеленый.

Активная рекламная компания в российских средствах массовой информации представлена в материалах [30-31]. В целях рекламы производимой продукции заявителем выпускается собственный журнал – «Борозда» [21], посвященный вопросам сельского хозяйства и сельскохозяйственной техники.

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что у заявителя имеются доменные имена «www.JohnDeere.ru», «www.deere.ru», при открытии сайтов посетитель может ознакомиться с информацией на русском языке, что также свидетельствует об известности и востребованности на российском рынке сельскохозяйственной техники, производимой заявителем.

Кроме того, заявителем представлены сертификаты соответствия [28] на сельскохозяйственную технику: трактор колесный, сеялка тракторная прицепная зерновая, комбайны зерноуборочные, косилки-плющилки и др.

Анализ сведений отчета [2] показал, что подавляющее большинство респондентов (79,2 %) правильно определяют цветовую комбинацию, являющуюся корпоративным стилем заявителя: зеленый кузов и желтые колеса, при этом отмечено наличие устойчивой ассоциации комбинации желтого и зеленого цветов с производителем сельскохозяйственной техники компании «Deere & Company» (около 89 %). Опрос проводился среди руководителей отделов снабжения крупных, средних сельхозпредприятий, принимающих решения о закупке сельскохозяйственной техники, треть из которых (30,3 %) указал, что его компания имела опыт приобретения техники, произведенной компанией «Deere & Company».



Материалы [10, 34] иллюстрируют использование разными производителями сельскохозяйственной техники различных цветовых сочетаний, ни одно из которых не повторяет цветовую гамму заявителя. Представленные документы свидетельствуют о том, что сельскохозяйственная техника различных производителей имеет свое характерное цветовое сочетание у каждого производителя, при этом зелено-желтое сочетание не используется другими производителями.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что до даты международной регистрации на территории Российской Федерации продавалась сельскохозяйственная техника компании «Deere & Company», изготавливаемая в зелено-желтом цветовом сочетании.

Необходимо отметить, что в международной регистрации № 883509 указаны конкретные параметры заявленных цветов, а именно «зеленый – Munsell 9.47 GY3.57/7.45, желтый – Munsell 5.06 Y7.63/10.66». Согласно внутреннему стандарту заявителя [5] для производимой техники им используются различные оттенки зеленого и желтого цветов. В стандарте компании по зеленому цвету указано, что зеленый цвет F9A (Munsell 9.47 GY3.57/7.45) используется почти на всей сельскохозяйственной технике вместе с желтой полосой и желтыми колесами. В стандарте компании по желтому цвету указано, что сельскохозяйственный желтый цвет F9H (Munsell 5.06 Y7.63/10.66) используется вместе с зеленым F9A на всей сельскохозяйственной технике: желтые акценты, желтая полоса и желтые колеса. Стандарт [5] был опубликован в июле 1956 г., исправленное издание – 12.07.2002.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что при производстве сельскохозяйственной техники, по меньшей мере, с 2002 г. заявителем использовалось цветовое сочетание, заявляемое в международной регистрации № 883509.

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что знак предназначен для маркировки специфических товаров, что обуславливает узкий круг их потребителей, и, как следствие, повышенный уровень знания поставщиков данной продукции. Продукция компании «Deere & Company», США, изготавливаемая в зелено-желтом цветовом сочетании, хорошо известна

специалистам в области сельскохозяйственной техники не только на территории России, но и за рубежом, о чем свидетельствует, в том числе участие в международных и российских выставках [18, 29].

Учитывая вышеприведенные сведения и документы [1-34], коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, знак по международной регистрации № 883509 в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрел различительную способность для заявленных товаров 12 класса МКТУ, позволяющую соответствующей группе потребителей соотнести приведенные в перечне (machines agricoles, notamment tracteurs agricoles) узкоспециализированные товары 12 класса МКТУ с их производителем - фирмой «Deere & Company».

В отношении других заявленных товаров 12 класса МКТУ приобретение различительной способности установлено не было.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что знак по международной регистрации №883509 в отношении товаров 12 класса МКТУ соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.06.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.03.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 883509 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ: «machines agricoles, notamment tracteurs agricoles».**